

你擁有你自認為擁有的東西嗎？

第一部分-專利資產、銷售和善意購買者

管理全球專利組合的一個方面是了解你擁有的專利。同樣，在收購專利組合時，重要的是要了解你正在購買哪些專利。

資產購買協議往往只是指所附的專利明細表，可能會或也可能不會列出所有的同族專利。簡而言之，“A 公司向 B 公司轉移了 A 公司在所附明細表中的專利的所有權利”。賣方一般會準備好他們自己擁有且準備出售的專利明細表，買方會對這個明細表進行審查，且在交易完成之後，專利律師必須使用這個明細表來完成全世界各地的轉讓登記和所有權變更。

雖然很希望這個過程是 100% 準確的，但是一路上會發生錯誤。A 公司可能並不擁有其自認為擁有的東西，而 B 公司可能不會獲得他們認為他們正在獲得的東西。雖然列在專利明細表上，但如果 A 公司實際上沒有這些專利權，B 公司可能獲得的會比他們期望的要少。

例如，使用某一國家特定的轉讓協議，例如只列出轉移美國一個國家而不是轉移全世界各地範圍的權利，發明的權利可能已經從發明人轉移到他們的雇主。這種情況可能導致 A 公司對在其他司法管轄區提交的相應申請沒有權利。作為另一個例子，在轉讓中可能缺乏包括對分案申請、續案申請和部分續案申請的權利的相關規定。盡職調查的努力應該足夠嚴謹，以根除上述的、和其他的“問題”資產，所有權鏈條中的每一個環節都應該得到適當的調查，以確保你確實擁有你自認為擁有的東西，或者你將獲得你正試圖獲得的東西。

雖然並不建議，對於小規模的收購或剝離，通常採用不嚴謹的盡職調查來節省時間和/或成本。記錄不當或審查不當可能會導致未擁有或已經被剝離的專利被列入資產明細表。在交易完成之後，例如，在審查用於轉讓登記目的的專利明細表時，可能會發現所列出的專利之前已被轉讓給公司 C。

在這種情況下，誰擁有這個專利，公司 B 或公司 C？就像所有的法律問題一樣，答案是“看情況”。正如 35 U.S.C. § 261（和 MPEP 301）中規定：“構成轉讓、贈與或讓與的權益，對於有對價約因但未被告知的後續購買人或受押人無效，除非在權益移轉三個月內或從在後購買或抵押的日期之前在專利商標局登記。“後續購買人”通常被稱為“付出對價的善意購買人”，即付出對價購買專利、且沒有收到另一方主張該專利權權屬通知的一方。

那這是什麼意思？在上述情況下，如果 C 公司在從 A 公司出售給 B 公司（後續購買人）之前沒有將其轉讓記錄在美國專利商標局登記，先前向公司 C 的轉讓可能是無效的，並且公司 B 可能被認為是該專利的正確所有人。出於這個原因，強烈建議及時登記任何轉讓。另一方面，如果 C 公司適時且及時地在 USPTO 登記，則 B 公司的後續“購買”將不起作用，而 B 公司將不具有該專利權。轉讓登記被認為是對公眾的合法通知，因此 B 公司應該知道 A 公司實際上對正在出售的專利上沒有任何權利。

類似上述的情況可能會因為許多原因而發生。惡意的原因是顯而易見的；然而，會發生“無辜”的誤會。例如，在某一商業單位的幾個專利的小型交易中，溝通不暢、記錄不良、意外使用錯誤轉讓模版等情況會發生在專利律師之間的交接。

無論你是在出售或收購之前、期間還是之後接觸專利律師，都建議定期審查轉讓登記，以便清楚了解自己擁有的東西，而不是僅對此有個模糊概念。作為專利所有人，審查可能會揭示需要糾正的錯誤登記。例如，無關的當事方在你的專利中登記了一項轉讓，儘管標題、所列公司和/或發明人與你的專利不相關-在美國專利商標局，登記主要是行政性的、且不會仔細核查信息，只是簡單地記錄。同樣，在登記過程中出現的錯誤可能會將該轉讓與另一個專利連接起來，因此這些審查可能會幫助你找到應該依正確專利重新登記轉讓的情況。這將有助於在未來的出售或維權行動中使事情變得“簡潔”。對於涉及不良通信或記錄保存的情況，例如在上訴例子中的專利律師交接過程進行出售，對記錄進行監控可能會使新的專利律師知道該在先出售（經調查後可能會避免意外支付貴公司不再擁有的專利的維持費之情況）。可以在不遲於授權後的 3.5、7.5 和 11.5 年的維持費用到期之前，對 USPTO 網站進行檢查。

無論你是專利所有者、銷售者還是購買者，最好在所有權鏈中審查轉讓和其他鏈接點，以確保它們轉移了所需的權利，同時審查專利局的登記以明確你擁有的東西，或確保賣家擁有他們想賣的東西。雖然理解你擁有的東西需要更多的工作，比如檢查權利要求範圍，但上述簡單的步驟可以讓你知道自己擁有的東西。

在未來的新聞稿中敬請期待“第二部分-排他權利”。